

RESEARCH OUTPUTS / RÉSULTATS DE RECHERCHE

Noms de domaine

Cruquenaire, Alexandre

Published in:
Répertoire notarial

Publication date:
2013

Document Version
le PDF de l'éditeur

[Link to publication](#)

Citation for pulished version (HARVARD):
Cruquenaire, A 2013, Noms de domaine. Dans *Répertoire notarial: Tome II-Les biens, Livre V. Larcier* , Bruxelles, p. 276-297.

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

CHAPITRE VI

NOMS DE DOMAINE

Alexandre CRUQUENAIRE

Chercheur au C.R.I.D.S.

Maître de Conférences à l'Université de Namur

Avocat au Barreau de Namur

SECTION I

Introduction

§ 1. — *Qu'est-ce qu'un nom de domaine ?*

181. — L'utilité du nom de domaine dans la recherche d'information sur l'internet.

Les informations disponibles sur l'Internet sont généralement présentées sous la forme de sites web ou de blogs comportant un ensemble de pages. Afin de pouvoir être visualisés sur le réseau, ces contenus doivent être enregistrés sur un ordinateur connecté au réseau.

La consultation d'une page déterminée nécessite sa localisation préalable. Différents procédés existent afin de faciliter cette opération qui s'apparente à une recherche documentaire dans une immense bibliothèque.

Des moteurs de recherche (1) offrent ainsi aux internautes la possibilité de procéder à des investigations rapides sur la base de mots-clés. Le procédé présente toutefois rapidement ses limites, car le nombre de pages web est tel qu'il n'est pas rare d'obtenir plusieurs centaines de réponses à une recherche simple.

La technique la plus rapide consiste dès lors à introduire dans son logiciel de navigation l'adresse de l'ordinateur contenant le site web désiré. Chaque ordinateur est en effet identifié sur l'internet au moyen d'un code composé d'une série de quatre nombres séparés par des points (adresse IP, pour *Internet Protocol*) (2). Ce type d'identifiant présente toutefois l'inconvénient majeur d'être difficilement mémorisable par les utilisateurs. Le système des noms de domaine (ou DNS, pour *Domain Name System*) a précisément été mis en place afin de pallier cette carence. Par ce biais, un ou plusieurs (3) noms de domaine peuvent être liés à une adresse IP, ce qui facilite considérablement la mémorisation de l'adresse d'un site et, partant, épargne de fastidieuses recherches (4).

Le nom de domaine comporte deux éléments : un élément qui est déterminé par la personne qui demande l'enregistrement du nom de domaine (5), complété d'un suffixe qui détermine le domaine dans lequel se situe le site web concerné (6). Le choix judicieux des éléments composant le nom de domaine doit assurer une mémorisation facile de l'adresse du site qui y est lié.

(1) Le plus populaire étant Google : voy. < <http://www.google.com> >.

(2) Ainsi, le site du Centre de Recherche Informatique, Droit et Société (CRIDS) des Facultés de Namur est hébergé sur un serveur dont l'adresse IP est : 138.48.9.7.

(3) Plusieurs sites web peuvent, en effet, être enregistrés sur un même ordinateur.

(4) L'ordinateur hébergeant le site web du CRIDS peut ainsi être atteint en introduisant le nom de domaine < crids.be >.

(5) Dans l'exemple précité, l'élément < crids >.

(6) Le domaine < .be >, dans ce même cas.

182. — Deux catégories de domaines.

Un nom de domaine peut être enregistré dans deux types de domaines : d'une part, les domaines génériques et, d'autre part, les domaines de type « national ». Ces derniers sont caractérisés par l'usage d'un suffixe reprenant l'un des codes ISO identifiant les pays ou entités géographiques reconnus par cette norme (1), tandis que les premiers utilisent un suffixe indépendant de ces codes et déterminé par l'organisme international responsable de l'enregistrement des noms de domaine au niveau mondial, l'ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) (2). Un processus de création de nouveaux domaines génériques est en cours. De nouvelles extensions seront ouvertes au public en 2013 et 2014 (3).

183. — Comment enregistrer un nom de domaine ?

L'autorité gestionnaire des domaines génériques est l'ICANN, tandis que la responsabilité des domaines de type national est confiée à des autorités locales (4). L'enregistrement d'un nom de domaine ne se fait cependant pas directement auprès de ces organismes, mais par l'intermédiaire d'un agent accrédité par eux (5). Le demandeur de nom de domaine doit en effet conclure un contrat avec un agent d'enregistrement de son choix, afin qu'un nom de domaine déterminé soit mis à sa disposition pour une période limitée. Les principaux termes de ce contrat sont fixés par l'autorité gestionnaire du domaine concerné (6).

Le choix du nom de domaine est libre, sous réserve de la règle de l'unicité des noms de domaine (*infra*, n° 184).

§ 2. — Pourquoi les noms de domaine posent-ils problème ?

184. — Une cause simple : le principe de l'unicité des noms de domaine.

Pour des raisons techniques, un terme ne peut être enregistré qu'une seule fois par domaine (7). Il s'agit de la règle dite du « premier arrivé, premier servi ».

Ce qui est rare étant cher, la valeur économique d'un nom de domaine pertinent est donc importante. Ainsi, pour une société belge, un nom de domaine du type < *nomdelasociété.be* > offre une excellente visibilité et sera dès lors vivement souhaité. En soi, cette caractéristique n'a rien d'exceptionnel. La situation se complique cependant au regard du droit des signes distinctifs.

(1) Ainsi, il existe des noms de domaine utilisant les suffixes suivants : < .be > (Belgique), < .fr > (France), < .de > (Allemagne), < .uk > (Royaume-Uni), < .ca > (Canada), etc.

(2) Les domaines génériques sont les suivants : < .aero >, < .asia >, < .biz >, < .cat >, < .com >, < .coop >, < .info >, < .jobs >, < .mobi >, < .museum >, < .name >, < .net >, < .org >, < .pro >, < .tel > et < .travel >. Voy. < <http://www.icann.org> >.

(3) A ce propos, voy. <http://www.icann.org>. Concernant les procédures spécifiques de résolution des litiges survenant dans le cadre de ce processus, voy. A. CRUQUENAIRE et J.-Fr. HENROTTE, « Le règlement extrajudiciaire des litiges en matière de propriété intellectuelle », in *Droits intellectuels : le contentieux (compétence, procédures, sanctions)*, coll. CUP, vol. 132, B. VANBRABANT dir., Liège, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2012, pp. 80 à 83.

(4) Ainsi, le domaine < .be > est-il géré par l'asbl DNS-BE. Voy. < <http://www.dns.be> >. Pour la liste de toutes les autorités locales gestionnaires de domaines nationaux, voy. < <http://www.iana.org> >.

(5) Chaque autorité d'enregistrement tient à jour une liste des agents d'enregistrement qu'elle a accrédités, le demandeur de nom de domaine étant libre de faire son choix au sein de cette liste. En ce qui concerne l'ICANN, voy. ainsi < <http://www.icann.org/en/registrars/accredited-list.html> >.

(6) En ce qui concerne les noms de domaine < .be >, c'est donc DNS-BE qui fixe l'essentiel des termes du contrat d'enregistrement. Voy. les conditions d'enregistrement sur le site < <http://www.dns.be> >. La liste des agents accrédités pour l'enregistrement de noms de domaine « .be » est également disponible sur le site web de DNS-BE. Voy. < <http://www.dns.be/registrars/SearchAlphabetical.htm?lang=fr> >.

(7) Cela signifie, p. ex., qu'un seul nom de domaine < *crld.be* > pourra être enregistré.

185. — Un problème de taille : une antinomie fondamentale avec la logique du droit des signes distinctifs(1).

La protection des signes distinctifs est fondée sur différents critères autorisant l'utilisation d'un même signe par plusieurs personnes, pour autant qu'il n'existe pas de risque de confusion quant à l'origine des produits ou services auxquels se rapporte le signe concerné.

Ainsi et sous réserve du cas particulier des marques dites notoires (2), la protection des marques est conditionnée par l'accomplissement de la formalité préalable du dépôt (3) et est limitée en considération, d'une part, des catégories de produits et/ou services visées dans le dépôt (principe de spécialité) et, d'autre part, du territoire pour lequel le dépôt est effectué (principe de territorialité). Il est donc possible que des sociétés opérant sur des marchés différents et/ou sur des espaces géographiques distincts utilisent un même signe au titre de marque (*supra*, n^{os} 75 et s.).

Des limites similaires affectent la protection des noms commerciaux (4). Celle-ci est restreinte dans l'espace, en fonction du rayonnement géographique du signe (étendue de sa renommée), et, également par considération du secteur d'activités concerné (*supra*, n^{os} 103 et 104) (5).

L'attribution des noms de domaine est basée sur le principe de l'unicité (règle du « premier arrivé, premier servi »). Elle ignore donc ces éléments limitatifs de la protection des signes distinctifs. Tout partage de signe dans un même domaine est par conséquent exclu, ce qui est à l'origine de nombreux différends entre titulaires de noms de domaine et tiers titulaires de droits de propriété intellectuelle (*infra*, n^{os} 186 et s.).

Compte tenu de la valeur économique des noms de domaine, se pose en outre la question de leur protection juridique (*infra*, n^{os} 219 et s.).

SECTION II

Enregistrement d'un nom de domaine et droits des tiers

186. — Types de litiges.

Les difficultés juridiques rencontrées en la matière peuvent être principalement rangées en deux catégories.

D'une part, l'impossibilité de partage d'un même signe favorise l'apparition de situations de concurrence qui n'existaient pas en dehors de l'internet : des parties utilisant un même signe se disputant l'utilisation du nom de domaine y correspondant (§ 1).

D'autre part, le caractère unique des noms de domaine rend ceux-ci très attractifs, ce qui n'a pas manqué d'éveiller l'intérêt de spéculateurs peu scrupuleux. Les litiges relatifs à l'enregistrement abusif de noms de domaine se sont dès lors multipliés (§ 2).

§ 1. — Les situations de concurrence entre signes distinctifs

187. — Position du problème.

L'ignorance, par les règles d'attribution des noms de domaine, des limites traditionnelles de protection des signes distinctifs est à l'origine de situations de concurrence entre titulaires de droits. D'une part, des personnes utilisant un même signe sur des marchés géographiquement distincts

(1) Sur cette question, voy. A. CRUQUENAIRE, « L'identification sur Internet et les noms de domaine : quand l'unicité suscite la multiplicité », *J.T.*, 2001, pp. 146-154, spéc. p. 147.

(2) Qui sont protégées indépendamment d'un éventuel dépôt (Conv. Union de Paris, art. 6bis). Sur la portée de cette notion, voy. Th. van INNIS, *Les signes distinctifs*, Bruxelles, Larcier, 1997, pp. 287-288.

(3) Voy. not. J.-J. EVRARD et Ph. PETERS, *La défense de la marque dans le Benelux — Marque Benelux et marque Communautaire*, 2^e éd., Bruxelles, Larcier, 2000, pp. 61 et s.

(4) Fondée sur le droit commun (C. civ., art. 1382 et 1383, ou LPMC, art. 95).

(5) Voy. Th. van INNIS, *Les signes distinctifs*, *op. cit.*, pp. 44-54 (favorable à un dépassement du principe de spécialité dans certaines limites).

peuvent se trouver en concurrence pour l'attribution d'un même nom de domaine. De même, la coexistence pacifique entre utilisateurs d'un même signe opérant dans des secteurs d'activité différents n'est plus possible sur le web compte tenu du principe de l'unicité des noms de domaine. Ces nouveaux différends posent la question de la détermination du droit dont la prévalence doit être consacrée quant à l'attribution du nom de domaine convoité par les deux parties.

Afin de faciliter la compréhension des différentes hypothèses de litiges, le lecteur est invité à se référer au tableau de synthèse inséré à la fin de la présente section (*infra*, n° 200).

Les hypothèses décrites ci-après le sont d'une manière abstraite. Dans la pratique, en cas de litige, il conviendra naturellement de prendre en considération toutes les circonstances propres au cas d'espèce.

A. Litiges ayant pour origine un dépassement du principe de territorialité

188. — Principe : l'exclusion mutuelle.

Lorsque deux parties utilisant des signes identiques ou similaires sur des marchés géographiquement distincts se trouvent en concurrence pour l'enregistrement d'un nom de domaine, aucune d'entre elles ne peut prétendre utiliser le nom de domaine sans le consentement de l'autre.

En effet, l'utilisation sur l'internet exclut la coexistence pacifique, dans la mesure où l'usage du signe litigieux entre systématiquement dans les limites de la protection du signe distinctif de chacune des parties. Ainsi, par exemple, si chacun dispose d'une marque dans son pays, l'utilisation, par l'une des parties, du signe litigieux sur l'internet enfreint les droits de l'autre partie, qui peut dès lors s'y opposer⁽¹⁾.

Aucune des deux parties ne peut donc utiliser le nom de domaine sans porter atteinte aux droits de l'autre, ce qui revient à en interdire l'utilisation par les deux parties.

L'évolution récente de la jurisprudence impose toutefois de nuancer cette solution radicale. En effet, le critère de la « direction d'activités » s'est progressivement imposé comme l'élément clé dans l'appréciation de l'existence d'une atteinte aux droits sur un signe distinctif. Sur cette base, les juges vont évaluer si l'utilisation d'un site web implique ou non une présence sur le marché dans lequel le plaignant est titulaire de droits intellectuels exclusifs⁽²⁾.

◇ Dans son arrêt *Google* relatif à l'usage de marques dans le cadre de services de référencement payant, la Cour de Justice de l'Union européenne est allée un pas plus loin en considérant que l'atteinte à la marque supposait que le contenu du site web référencé ne permette pas au consommateur normalement attentif de distinguer les produits ou services offerts de ceux du titulaire de la marque (C.J.U.E. (gr. ch.), 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08, C-237/08 et C-239/08, *R.D.T.I.*, 2010, p. 139, obs. A. CRUQUENAIRE).

Cette dernière décision conforte la nécessité d'une prise en compte du contenu des sites web dans l'appréciation de l'atteinte aux droits intellectuels⁽³⁾.

189. — Exceptions propres au droit des marques.

Lorsque deux titulaires de marques enregistrées sur des territoires différents sont en concurrence, le titulaire de la marque postérieure ne peut s'opposer à l'utilisation du nom de domaine par

(1) Encore faut-il que l'utilisation du nom de domaine puisse être considérée comme un usage de la marque sur le territoire couvert par les droits du concurrent, ce qui suppose une présence sur le marché de ce dernier. À ce propos, voy. spéc. Bruxelles, 2 déc. 2004, *J.T.*, 2005, p. 338, obs. A. CRUQUENAIRE ; *R.D.C.*, 2005, p. 694.

(2) Voy. spéc. Bruxelles, 2 déc. 2004, cité à la note précédente. Sur la compétence internationale, voy. C.J.U.E., 19 avril 2012, C-513/10, *J.T.*, 2012, p. 656 ; *R.D.C.*, 2012, p. 732, somm. et p. 738, somm. (consacrant la possibilité d'agir devant les juridictions de l'Etat où la marque est enregistrée).

(3) Sur la notion d'activités « dirigées vers » dans le cadre de l'application du Règl. 44/2001 sur la compétence vis-à-vis des consommateurs, voy., dans le même sens, C.J.U.E. (gr. ch.), 7 déc. 2010, aff. jointes C-585/08 et C-144/09, (énumérant une liste non exhaustive d'éléments susceptibles de constituer des indices quant à la direction des activités).

le titulaire de la marque antérieure, si cette utilisation s'apparente à une utilisation « autrement que pour distinguer des produits ou services » (Conv. Benelux, 25 févr. 2005 [CBPI], art. 2.20, al. 1, *d* — anc. L. unif. Benelux, art. 13, *A*, al. 1, *d*). En effet, le titulaire de la marque antérieure peut, dans ce cas, invoquer un juste motif compte tenu de l'antériorité de son signe (1).

De même, dans l'hypothèse d'un litige entre un titulaire de nom commercial et un titulaire de marque postérieure, le premier peut invoquer un juste motif tenant à l'antériorité de son signe, afin de fonder l'usage qu'il fait du nom de domaine « autrement que pour distinguer des produits ou services » (Conv. Benelux, 25 févr. 2005 [CBPI], art. 2.20, al. 1, *d* — anc. L. unif. Benelux, art. 13, *A*, al. 1, *d*). Le titulaire du nom commercial peut, par contre, s'opposer à l'usage du nom de domaine par le titulaire de la marque, dans la mesure où il existe un risque de confusion.

Les solutions diffèrent toutefois si le nom commercial antérieur est de portée locale (2). Dans ce cas, il ne peut constituer un juste motif pour l'utilisation du signe en tant que nom de domaine. Par ailleurs, la portée locale du nom commercial n'autorise pas son titulaire à interdire l'usage du nom de domaine par le titulaire de la marque postérieure.

190. — Exception générale : le recours à l'abus de droit.

Le recours à la théorie de l'abus de droit pourrait offrir une solution lorsqu'il y a exclusion mutuelle, pour autant que l'une des parties puisse établir que l'opposition de l'autre à l'usage du nom de domaine lui cause un préjudice sans proportion avec l'intérêt ou le droit protégé (3).

B. Litiges ayant pour origine un dépassement du principe de spécialité

191. — Types de litiges — Hypothèse de base.

La solution des litiges varie en fonction de la nature des droits des parties. Il convient donc de distinguer les litiges opposant deux titulaires de noms commerciaux, les litiges entre titulaire d'un nom commercial et titulaire d'une marque et, enfin, les litiges entre titulaires de marques.

Les litiges ici évoqués concernent des parties qui, en dehors de la question de l'appropriation d'un nom de domaine, ne sont pas en situation de concurrence, dans la mesure où leur signe distinctif commun est utilisé dans des secteurs d'activités différents, ce qui écarte tout risque de confusion (4). Les parties se trouvent en concurrence par l'effet de la règle de l'unicité des noms de domaine, qui les empêche de partager un signe qu'elles ont pourtant en commun en dehors de l'internet. Se pose dès lors la question de savoir à laquelle d'entre elles le nom de domaine devrait être attribué.

192. — Nom de domaine convoité par deux titulaires de noms commerciaux.

La protection du nom commercial est fondée sur le droit commun. Le titulaire du nom commercial n'est protégé que dans les limites de rayonnement de celui-ci et dans la mesure où il existe un risque de confusion entre le signe litigieux et son nom commercial (5).

Lorsque les titulaires d'un nom commercial identique se trouvent en concurrence pour l'attribution d'un nom de domaine, il ne peut y avoir violation des droits de l'un d'entre eux que dans

(1) Sur la portée de la notion de juste motif, voy. A. BRAUN, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, pp. 470 et s. — *supra*, n^{os} 60 et s.

(2) Sur les limites des droits sur le nom commercial de portée locale, voy. *infra*, n^o 179. À propos de la notion de nom commercial de portée locale, voy. Th. van INNIS, *Les signes distinctifs*, op. cit., pp. 61-63.

(3) À ce propos, voy. S. STIJNS, D. VAN GERVEN et P. WÉRY, « Les obligations : les sources — Chronique de jurisprudence (1985-1995) », *J.T.*, 1996, p. 707, n^o 45.

(4) Ne seront donc pas envisagés ici, les cas de coexistence de signes qui sont problématiques en dehors du web également, car, dans ces circonstances, la question de l'attribution du nom de domaine ne constitue qu'une des conséquences du litige et non sa cause.

(5) Sur les limites de la protection du nom commercial, voy. *supra*, n^{os} 103 et 104.

le cas où le nom de domaine serait utilisé d'une manière induisant un risque de confusion entre les deux titulaires. Or, par hypothèse, tout risque de confusion est absent en l'espèce (1).

Puisque rien ne s'oppose à l'utilisation du nom de domaine par les titulaires des noms commerciaux identiques, ils devront être départagés par les règles d'enregistrement des noms de domaine. En d'autres termes, le nom de domaine sera attribué au premier qui en fera la demande, conformément à la règle classique du « premier arrivé, premier servi ».

La théorie de l'abus de droit pourrait toutefois, le cas échéant, autoriser une autre solution (2).

193. — Nom de domaine convoité par le titulaire d'un nom commercial et le titulaire d'une marque

a) La marque est antérieure au nom commercial.

Compte tenu de la nature différente des signes en concurrence, il convient d'opérer une distinction en fonction de leurs situations temporelles respectives.

Le type d'utilisation du nom de domaine détermine la solution à ce premier type de litige.

En cas de concurrence avec un signe qui est utilisé à d'autres fins que la distinction de produits ou services (3), l'article 2.20, al. 1, *d*, de la Convention Benelux du 25 février 2005 [CBPI] (anc. LBM, art. 13, *A*, al. 1, *d*) offre une large protection au titulaire de la marque (4). Ce dernier devrait dès lors pouvoir revendiquer le nom de domaine litigieux.

Le titulaire du nom commercial ne peut obtenir gain de cause que s'il démontre que son utilisation du signe en tant que nom de domaine peut s'appuyer sur un juste motif. La jurisprudence interprète toutefois cette notion d'une manière très étroite : il convient d'établir la nécessité (non la simple commodité) d'utiliser le signe commun en tant que nom de domaine pour participer à la vie des affaires (5). L'existence d'un droit antérieur ne permettant pas de s'opposer à l'enregistrement de la marque peut être pris en compte au titre de juste motif. Cette possibilité n'est toutefois pas exploitable ici puisque, par hypothèse, la marque est antérieure au nom commercial.

Si l'utilisation du nom de domaine s'apparente à une utilisation au titre de marque, c'est-à-dire pour désigner des produits ou services, l'article 2.20, al. 1, *d*, de la Convention Benelux du 25 février 2005 [CBPI] (anc. LBM, art. 13, *A*, al. 1, *d*) ne s'applique pas, vu qu'il couvre seulement l'utilisation du signe « autrement que pour distinguer des produits » (6). Il convient donc d'examiner si, en considération du contenu du site web lié au nom de domaine, ce dernier est utilisé plutôt comme un nom commercial (identifiant les activités de son titulaire) ou comme une marque (distinguant des produits ou services).

Lorsque le signe est utilisé afin de distinguer des produits ou services, le titulaire de la marque doit invoquer les points *a*, *b* ou *c* de l'article 2.20, al. 1, de la Convention Benelux du 25 février 2005 (anc. LBM, art. 13, *A*, al. 1). Le titulaire de la marque peut s'opposer à une telle utilisation du signe en relation avec des produits ou services *identiques* à ceux visés dans l'acte de dépôt de sa marque (Conv. Benelux, 25 févr. 2005, art. 2.20, al. 1, *a* — anc. LBM, art. 13, *A*, al. 1, *a*), ou en relation avec des produits ou services *similaires* à ceux-ci (Conv. Benelux, 25 févr. 2005, art. 2.20, al. 1, *b* — anc. LBM, art. 13, *A*, al. 1, *b*), mais à condition, dans ce dernier cas, qu'il existe un risque de confusion (7). Enfin,

(1) Voy. p. ex., Bruxelles, 4 mars 2010, *Ing.-cons.*, 2010, p. 95 ; *J.L.M.B.*, 2011, p. 751.

(2) À propos des conditions de recours à cette théorie, voy. *supra*, n° 190.

(3) Utilisation pour identifier les activités du titulaire du nom de domaine, p. ex.

(4) Toutefois, si le consommateur moyen peut percevoir un lien entre l'usage du nom commercial et les produits ou services offerts par le titulaire du nom commercial, il y aura usage du signe au titre de marque. En ce sens, voy. C.J.C.E., 11 sept. 2007, aff. *Céline*, C-17/06, disponible sur le site web de la Cour, à l'adresse <http://curia.europa.eu>.

(5) A. BRAUN, *Précis des marques*, op. cit., n° 411. Voy., p. ex., Comm. Liège, 10 mars 2009, *Ing.-cons.*, 2009, p. 735 (évoquant la notion de juste motif à propos d'un conflit entre marque et termes composés par la combinaison de parties de noms patronymiques concernant le nom de domaine « stuv.com »).

(6) En ce sens, voy. not. L. VAN BUNNEN et A. PUTTEMANS, « Marques et signes distinctifs — Examen de jurisprudence (1970-1992) », *R.C.J.B.*, 1994, pp. 130 et s., n° 48.

(7) Ces deux cas ne sont toutefois pas pertinents en l'espèce, voy. *supra*, n° 191.

si la marque jouit d'une renommée dans le Benelux (1), son titulaire peut s'opposer à l'utilisation du signe pour désigner des produits ou services *d'autres types* (Conv. Benelux, 25 févr. 2005, art. 2.20, al. 1, c — LBM, anc. art. 13, A, al. 1, c). Dans le cadre d'un litige entre parties exerçant leurs activités dans des secteurs différents, le titulaire du nom commercial pourrait conserver le nom de domaine si le titulaire de la marque ne peut justifier de la renommée de sa marque dans le Benelux.

De son côté, le titulaire du nom commercial ne pourrait s'opposer à l'utilisation du nom de domaine enregistré par le titulaire de la marque antérieure, dans la mesure où il n'existe pas de risque de confusion entre les signes.

194. — b) Le nom commercial est antérieur à la marque.

La protection du nom commercial repose sur l'existence d'un risque de confusion avec la marque postérieure.

S'il est avéré, c'est l'existence même de la marque qui peut être remise en cause, faute de disponibilité du signe au moment de son enregistrement (2).

Si le risque de confusion n'est pas présent, la solution doit être fondée sur les règles d'enregistrement des noms de domaine, car aucune des parties ne devrait pouvoir interdire à l'autre d'utiliser le nom de domaine.

Le titulaire du nom commercial ne peut en effet rien contre le titulaire de la marque, faute de risque de confusion entre les signes.

Pour sa part, le titulaire de la marque ne peut s'opposer à l'usage du nom de domaine par le titulaire du nom commercial, car la protection de la marque au-delà du principe de spécialité n'est possible que lorsque l'utilisation du signe ne repose pas sur un juste motif. Or, le juste motif est établi en présence d'un signe antérieur qui n'est pas de nature à faire obstacle au dépôt de marque. C'est précisément le cas ici, puisqu'en l'absence de risque de confusion, le droit antérieur sur le nom commercial ne permet pas d'interdire l'usage d'une marque identique. Ce droit antérieur peut toutefois être pris en considération au titre de juste motif au sens de l'article 2.20, al. 1, c ou d, de la Convention Benelux du 25 février 2005 (anc. LBM, art. 13, A, al. 1, c ou d), afin de faire échec aux prétentions du titulaire de la marque (3).

195. — c) Le nom commercial est antérieur à la marque mais n'a qu'une portée locale.

Si le nom commercial antérieur est de portée locale (4), il ne permet pas de remettre en cause la validité de la marque. Le titulaire du nom commercial local ne peut davantage interdire l'usage de la marque dans sa zone de rayonnement géographique car il n'est pratiquement pas raisonnable de fractionner le territoire sur lequel une marque peut être utilisée (5). Il serait pareillement abusif que le titulaire du signe de portée locale puisse interdire au titulaire de la marque d'utiliser celle-ci sur le web sous prétexte que ce dernier est également accessible depuis la zone de rayonnement du nom commercial local.

La marque ne peut, quant à elle, être invoquée pour interdire l'usage de ce nom commercial, conformément à l'article 2.23, alinéa 2, de la Convention Benelux du 25 février 2005 (anc. LBM, art. 13, A, al. 8) (6). L'usage de ce nom commercial constitue en outre un juste motif au sens de l'ar-

(1) À propos de la portée de cette exigence, voy. A. BRAUN, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, n° 176bis et Th. van INNIS, *Les signes distinctifs*, Bruxelles, Larcier, 1997, n° 554 et s.

(2) Sur l'exigence de disponibilité du signe en tant que condition de validité de la marque, voy. A. BRAUN, *Précis des marques*, op. cit., n° 133 et s. — *supra*, n° 58.

(3) Voy. cependant *infra*, n° 195, lorsque le nom commercial antérieur est de portée locale.

(4) À propos de la notion de nom commercial de portée locale, voy. Th. van INNIS, *Les signes distinctifs*, op. cit., pp. 61-63.

(5) *Ibidem*, n° 73-75.

(6) En vertu duquel « le droit exclusif à la marque n'implique pas le droit de s'opposer à l'usage, dans la vie des affaires, d'un signe ressemblant qui tire sa protection d'un droit antérieur de portée locale, si ce droit est reconnu en

article 2.20, al. 1, *d*, de la Convention Benelux du 25 février 2005 (anc. LBM, art. 13, *A*, al. 1, *d*) (1). Le titulaire de la marque peut, par contre, interdire au titulaire du nom commercial local l'usage du nom de domaine y correspondant, car l'utilisation du signe sur l'internet implique un dépassement des limites géographiques de la zone de rayonnement du nom commercial local. Le titulaire de ce dernier ne devrait dès lors pas pouvoir invoquer de juste motif pour une telle utilisation du signe commun (2). Pour autant que les autres conditions d'application de l'article 2.20, al. 1, *d*, de la Convention Benelux du 25 février 2005 (anc. LBM, art. 13, *A*, al. 1, *d*) soient réunies, et en particulier l'exigence d'un usage du signe « autrement que pour distinguer des produits ou services », le titulaire de la marque peut interdire l'utilisation du nom de domaine par le titulaire du nom commercial antérieur. Si le nom de domaine est utilisé pour distinguer des produits ou services, le titulaire de la marque ne pourra s'opposer à cet usage que pour autant qu'il démontre la renommée de sa marque sur le territoire Benelux.

196. — Nom de domaine convoité par deux titulaires de marques.

Les bases juridiques permettant de régler ce type de différend varient en fonction du type d'usage du nom de domaine.

Si le nom de domaine n'est pas utilisé pour distinguer des produits ou services, se pose la question de l'applicabilité de la disposition de l'article 2.20, alinéa 1, *d*, de la Convention Benelux du 25 février 2005 [CBPI] (anc. LBM, art. 13, *A*, al. 1, *d*). Celle-ci pourra être invoquée dans la mesure où l'utilisation du nom de domaine par un tiers, fût-il lui-même titulaire d'une marque, porte préjudice au caractère distinctif de la marque ou en tire indûment profit. En matière de noms de domaine, on songe particulièrement au dommage causé à la fonction publicitaire de la marque. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice, il y a atteinte à la fonction publicitaire lorsque l'usage du signe protégé comme marque « porte atteinte à l'emploi de la marque, par son titulaire, en tant qu'élément de promotion des ventes ou en tant qu'instrument de stratégie commerciale » (3). Dans plusieurs arrêts, la Cour a cependant restreint la portée de la fonction publicitaire de la marque, en particulier dans le cadre d'une exploitation sur Internet (4).

Il convient toutefois de se pencher sur la possibilité d'une cause de justification de l'atteinte ainsi portée à la marque. Un juste motif peut être invoqué dans deux hypothèses seulement : en cas de nécessité d'usage du signe ou en cas d'exercice d'un droit propre antérieur qui n'est pas susceptible de faire obstacle au dépôt de la marque (5). Si la première hypothèse doit être écartée en l'absence de nécessité (6) à l'usage d'un nom de domaine plutôt qu'un autre, l'exercice des droits afférents à une marque antérieure pourrait constituer un juste motif. Ces droits ne permettent en effet pas de s'opposer au dépôt de la marque postérieure en vertu du principe de spécialité (7), mais leur usage à d'autres fins que la distinction de l'origine de produits ou services (en tant que nom de domaine) cause un préjudice au titulaire de la marque postérieure (atteinte à la fonction

vertu des dispositions légales de l'un des pays du Benelux et dans la limite du territoire où il est reconnu ». À ce propos, voy. A. BRAUN, *Précis des marques*, op. cit., n° 413.

(1) Voy. Th. van INNIS, *Les signes distinctifs*, op. cit., n° 560.

(2) En ce sens, voy. Conv. Benelux, 25 févr. 2005, art. 2.23, al. 2 — LBM, anc. art. 13, *A*, al. 8, selon lequel les restrictions ainsi imposées aux droits du titulaire de marque sont limitées à la zone de rayonnement du signe de portée locale (« dans la limite du territoire où il est reconnu »).

(3) Voy. spéc. C.J.C.E., 18 juin 2009, aff. *L'Oréal*, C-487/07, disponible sur le site web officiel de la Cour, à l'adresse <http://curia.europa.eu>, points 58, 65 et 78 à 80. À ce propos, voy. aussi S. DUSOLLIER, « Les droits intellectuels (chronique décembre 2008 — octobre 2009) », *J.D.E.*, 2010, p. 55.

(4) C.J.U.E., 23 mars 2010, aff. *Google Adwords*, C-236/08, *R.D.T.I.*, 2010, p. 139, obs. A. CRUQUENAIRE. C.J.U.E., 22 sept. 2011, aff. *Interflora*, C-323/09, *R.D.C.*, 2012, pp. 101 et 562, note X.

(5) Sur la notion de juste motif, voy. C. DE WANDELEER, « Le juste motif au regard de l'article 2.20.1.d) CBPI », *I.R./D.I.*, 2006, pp. 347 et s.

(6) Au sens de la Convention Benelux du 25 févr. 2005.

(7) Sauf dans l'hypothèse d'une marque notoirement connue (Conv. Benelux, 25 févr. 2005, art. 2.4, *e* — anc. LBM, art. 4, 5°). Sur la distinction entre marque « renommée » et marque « notoirement connue », voy. Th. van INNIS, *Les signes distinctifs*, op. cit., n° 555 — *supra*, n° 58.

publicitaire de la marque). Leur exercice devrait donc être considéré comme un juste motif⁽¹⁾. Sous réserve de l'interférence éventuelle de la théorie de l'abus de droit (*supra*, n° 190), seul le titulaire de la marque antérieure devrait donc pouvoir utiliser le nom de domaine y correspondant.

Lorsque, par contre, le nom de domaine est utilisé pour distinguer des produits ou services, le titulaire de marque désirant s'y opposer ne peut invoquer que les dispositions des points *a*, *b* ou *c* de l'article 2.20, alinéa 1, de la Convention Benelux du 25 février 2005 (anc. LBM, art. 13, *A*, al. 1). Il lui faut dès lors établir que l'usage du nom de domaine a pour finalité de distinguer des produits ou services identiques (*a*) ou similaires (*b*) à ceux visés dans son titre de marque⁽²⁾. Seul le titulaire d'une marque renommée pourra s'opposer à l'utilisation du nom de domaine y correspondant pour désigner des produits ou services d'un autre type (*c*). Si sa marque est antérieure, le titulaire du nom de domaine pourra toutefois faire échec à une telle action dans la mesure où son utilisation du signe en tant que nom de domaine s'appuie sur un juste motif. Ici également, seul le titulaire de la marque la plus ancienne devrait donc pouvoir utiliser le nom de domaine sans enfreindre les droits de l'autre partie.

C. Litiges ayant pour origine un dépassement cumulé des principes de territorialité et de spécialité

197. — Hypothèses où le signe antérieur est un nom commercial.

Compte tenu de l'absence de risque de confusion, le titulaire du nom commercial ne peut s'opposer à l'utilisation du nom de domaine.

Le titulaire de la marque ne le peut davantage, vu l'existence d'un droit antérieur sur le nom commercial, constituant un juste motif au sens des points *c* ou *d* de l'article 2.20, alinéa 1, de la Convention Benelux du 25 février 2005 (anc. LBM, art. 13, *A*, al. 1, *c* ou *d*).

Si le nom commercial est de portée locale, il ne peut toutefois constituer un juste motif quant à l'utilisation du signe en tant que nom de domaine.

198. — Hypothèse d'une marque antérieure à un nom commercial.

Le titulaire du nom commercial ne peut s'opposer à l'usage du nom de domaine compte tenu de l'absence de risque de confusion.

Le titulaire de la marque peut s'opposer à l'usage du nom de domaine, pour autant que cet usage puisse être couvert par l'article 2.20, alinéa 1, *d*, de la Convention Benelux du 25 février 2005 (anc. LBM, art. 13, *A*, al. 1, *d*), c'est-à-dire constitue un usage « autrement que pour distinguer des produits ou services ». S'il s'agit d'un usage pour distinguer des produits ou services, le titulaire de la marque devra s'appuyer sur l'article 2.20, al. 1, *c*, de la Convention Benelux du 25 février 2005 (anc. LBM, art. 13, *A*, al. 1, *c*), qui requiert que la marque jouisse d'une renommée dans le territoire du Benelux. À défaut, le titulaire de la marque ne peut s'opposer à l'utilisation du nom de domaine par le titulaire du nom commercial.

199. — Hypothèse d'une marque antérieure à une autre marque.

Le titulaire de la marque postérieure ne pourra s'opposer à l'utilisation du nom de domaine par le titulaire de la marque antérieure, car ce dernier peut invoquer l'existence d'un juste motif⁽³⁾ compte tenu de l'antériorité de son signe.

(1) En ce sens, Th. van INNIS, *Les signes distinctifs*, op. cit., n° 560 (bien que n'envisageant pas expressément le cas d'une marque déposée pour une autre catégorie de produits ou services).

(2) Ce qui semble difficilement concevable puisque, par hypothèse, les marques respectives portent sur des catégories de produits ou services différentes.

(3) Au sens de l'art. 2.20, al. 1, *c* (usage du nom de domaine pour distinguer des produits ou services) ou *d* (autre usage du nom de domaine) de la Conv. Benelux du 25 févr. 2005 (anc. L. unif. Benelux, art. 13, *A*, al. 1, *c*).

Le titulaire de la marque antérieure peut interdire l'usage du nom de domaine « autrement que pour distinguer des produits ou services » (Conv. Benelux, 25 févr. 2005, art. 2.20, al. 1, *d* — anc. L. unif. Benelux, art. 13, *A*, al. 1, *d*). Si le nom de domaine est utilisé pour distinguer des produits ou services, il ne le peut que dans la mesure où sa marque jouit d'une renommée sur le territoire du Benelux.

D. Les situations de concurrence entre signes distinctifs

200. — Tableau de synthèse.

Le tableau ci-dessous envisage les différentes situations de concurrence entre titulaires de signes distinctifs par rapport à l'appropriation d'un nom de domaine.

Le signe 1 est antérieur au signe 2.





La solution du litige dépend de plusieurs éléments liés à l'étendue et à la nature des activités des parties.

Lorsque le signe postérieur est un nom commercial, il convient de prendre en considération le domaine d'activité de son titulaire (abréviation « act. » ; identique ou différent de celui du titulaire du signe antérieur) ainsi que son rayonnement géographique (abréviation « terr. » ; signe utilisé ou non sur le même territoire que celui couvert par les droits sur le signe antérieur).

Lorsque le signe postérieur est une marque, l'évaluation de la situation de concurrence envisage le type de produits ou services pour lesquels la marque est déposée (abréviation « prod. » ; même type ou non que pour la marque ou les activités du titulaire du signe antérieur) ainsi que le(s) territoire(s) couvert(s) par le signe (abréviation « terr. » ; territoire identique ou non à celui couvert par le droit antérieur).

signe antérieur \ signe postérieur	Nom commercial 2 (act. = ; terr. =)	Nom commercial 2 (act. ≠ ; terr. =)	Nom commercial 2 (act. = ; terr. ≠)	Nom commercial 2 (act. ≠ ; terr. ≠)	Marque 2 (prod. = ; terr. =)	Marque 2 (prod. ≠ ; terr. =)	Marque 2 (prod. = ; terr. ≠)	Marque 2 (prod. ≠ ; terr. ≠)
Nom commercial 1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(10)	(12)
					(6)	(8)		
Marque 1	(14)	(15)	(17)	(18)	(20)	(21)	(24)	(25)
		(16)	(19)			(22)		
							(11)	(13)
								(26)

Légende

-  = seul le titulaire du signe antérieur peut s'opposer à l'utilisation du nom de domaine
-  = seul le titulaire du signe postérieur peut s'opposer à l'utilisation du nom de domaine
-  = chacune des deux parties peut s'opposer à l'utilisation du nom de domaine par l'autre
-  = aucune des parties ne peut s'opposer à l'utilisation du nom de domaine par l'autre

Explication des cases du tableau

- (1) La validité du nom commercial 2 peut être remise en cause. Voy. *supra*, n° 192.
- (2) Voy. *supra*, n° 192.
- (3) Voy. *supra*, n° 190.
- (4) Voy. *supra*, n° 197.
- (5) La validité de la marque 2 peut être discutée.
- (6) Si le nom commercial est de portée locale, il ne permet pas de s'opposer à l'usage du nom de domaine par le titulaire de la marque 2. À l'inverse, le titulaire de la marque 2 peut s'opposer à l'usage du nom de domaine par le titulaire du nom commercial local — *supra*, n° 195.
- (7) Voy. *supra*, n° 194.

(8) Si le nom commercial antérieur est de portée locale et que le nom de domaine est utilisé « autrement que pour distinguer des produits ou services », le titulaire de la marque peut s'opposer à l'utilisation du nom de domaine. Si le nom commercial est de portée locale, mais que le nom de domaine est utilisé afin de distinguer des produits ou services, le titulaire de la marque ne pourra s'opposer à cet usage que s'il justifie de la renommée de sa marque dans le Benelux (à défaut, voy. case 7) — *supra*, n° 195.

(9) Voy. *supra*, n° 188.

(10) Voy. *supra*, n° 189.

(11) Si le nom commercial est de portée locale, il ne peut constituer un juste motif. Il ne peut davantage permettre à son titulaire de s'opposer à l'usage du nom de domaine par le titulaire de la marque — *supra*, n° 189.

(12) Voy. *supra*, n° 197.

(13) Si le nom commercial est de portée locale, il ne peut constituer un juste motif. Il ne peut davantage permettre à son titulaire de s'opposer à l'usage du nom de domaine par le titulaire de la marque — *supra*, n° 197.

(14) La validité du nom commercial 2 peut être contestée compte tenu de l'existence antérieure d'une marque.

(15) Voy. *supra*, n° 193.

(16) Si le nom de domaine est utilisé afin de distinguer des produits ou services et que la marque ne jouit pas d'une renommée dans le Benelux, aucune des parties ne peut s'opposer à l'utilisation du nom de domaine par l'autre — *supra*, n° 193.

(17) Voy. *supra*, n° 188.

(18) Voy. *supra*, n° 198.

(19) Si le nom de domaine est utilisé afin de distinguer des produits ou services et que la marque n'est pas renommée dans le Benelux, le titulaire de celle-ci ne peut s'opposer à l'utilisation du nom de domaine par le titulaire du nom commercial — *supra*, n° 198.

(20) La validité de la marque 2 peut être contestée.

(21) Voy. *supra*, n° 196.

(22) Si le nom de domaine est utilisé afin de distinguer des produits ou services et que la marque 1 n'est pas renommée dans le Benelux, le titulaire de celle-ci ne peut s'opposer à l'utilisation du nom de domaine par le titulaire de la marque 2 — *supra*, n° 196.

(23) Voy. *supra*, n° 188.

(24) Si le nom de domaine est utilisé autrement que pour distinguer des produits ou services, le titulaire de la marque 2 ne peut s'y opposer, car le titulaire de la marque 1 peut invoquer un juste motif compte tenu de l'antériorité de son signe — *supra*, n° 189.

(25) Voy. *supra*, n° 199.

(26) Si le nom de domaine est utilisé afin de distinguer des produits ou services et que la marque 1 n'est pas renommée dans le Benelux, le titulaire de celle-ci ne peut s'opposer à l'utilisation du nom de domaine par le titulaire de la marque 2 — *supra*, n° 199.

§ 2. — L'enregistrement abusif d'un nom de domaine

201. — Définition de l'enregistrement abusif d'un nom de domaine.

Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI — *supra*, n° 7), l'enregistrement d'un nom de domaine sera considéré comme abusif⁽¹⁾ lorsque trois conditions sont remplies :

- le nom de domaine est identique, ou ressemble au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle un tiers a des droits ;
- le titulaire du nom de domaine n'a ni droit ni intérêt légitime par rapport au nom de domaine litigieux ;
- le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi⁽²⁾.

◇ Pour un exemple intéressant à propos d'un enregistrement passif de nom de domaine, voy. Bruxelles (9^e ch.), 6 mai 2009, *J.L.M.B.*, 2010, p. 218 (fondé sur les dispositions du Règl. 874/2004 relatif aux principes applicables au domaine « .eu »).

(1) La pratique de l'enregistrement abusif de noms de domaine est également désignée par le terme anglais de *cybersquatting*.

(2) OMPI, *La gestion des noms et adresses de l'internet : questions de propriété intellectuelle*, Rapport final concernant le processus de consultation de l'OMPI, 30 avril 1999, disponible sur le site web officiel de l'OMPI, à l'adresse < <http://arbitr.wipo.int/processes/process1/report/doc/report-fr.doc> >, p. 62, n° 171.

202. — Un phénomène de grande ampleur.

L'enregistrement abusif de noms de domaine est favorisé par la facilité et la rapidité des modes d'enregistrement des noms de domaine. En effet, dans la plupart des domaines, aucun contrôle *a priori* n'est en principe exercé quant au respect des droits des tiers, ce qui permet à quiconque (1) d'enregistrer un nom de domaine correspondant à un signe distinctif utilisé par un tiers.

Les premières victimes de ces agissements déloyaux furent de grandes sociétés commerciales. Des personnalités du spectacle et de la politique furent ensuite également touchées par le phénomène, qui concerne désormais potentiellement toute personne physique ou morale utilisant un élément d'identification dans le cadre de ses activités.

A. Pourquoi des règles particulières ?

203. — La difficile application du droit commun.

Les actions judiciaires des victimes d'enregistrements abusifs de noms de domaine doivent être fondées sur le droit commun et les règles protégeant les signes distinctifs. Plusieurs difficultés apparaissent à cet égard.

La lenteur des procédures judiciaires ordinaires constitue un problème particulier dans un contexte comme celui de l'internet.

La survenance de nouveaux types de litiges pose inévitablement la question de l'adéquation des catégories juridiques existantes. Interrogation qui fut à l'origine de certaines hésitations de la jurisprudence, confrontée aux premiers cas d'enregistrement abusif de noms de domaine (2).

204. — Les procédures en référé.

Les procédures judiciaires accélérées du type référé offrent l'avantage d'une plus grande célérité, mais n'aboutissent qu'à des décisions rendues au provisoire. L'exigence du provisoire ne doit cependant pas être mal comprise. À tort, elle est parfois perçue comme un obstacle à des mesures susceptibles de porter atteinte de manière définitive et irrémédiable aux droits des parties (3) alors que son seul objet est de marquer les limites de la portée de la décision de référé par rapport à la compétence du juge du fond (4).

Il ne serait donc pas fondé, pour le juge des référés, de refuser le transfert d'un nom de domaine (5) en se retranchant derrière l'exigence du provisoire (6). L'article 584, alinéa 1, du Code judiciaire autorise en effet toute mesure provisoire que les circonstances requièrent (7). Il n'y a donc pas de raison justifiant l'exclusion, par principe, d'un transfert de nom de domaine en référé. Compte tenu de la portée limitée de l'ordonnance de référé, ce transfert se fera toutefois dans l'attente de la décision du juge du fond qui, seul, tranchera la question de manière définitive.

(1) Pour autant qu'il soit le premier, compte tenu du principe de l'unicité des noms de domaine (*supra*, n° 168).

(2) Cette pratique étant considérée tantôt comme conforme, tantôt comme contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.

(3) À ce propos, voy. S. BEERNAERT, « Algemene principes van het civile kort geding », *R. W.*, 2001-2002, pp. 1341 et s., spéc. n° 19 et s.

(4) Voy. ainsi *Rép. not.*, « Les référés » (P. MARCHAL), t. XIII, l. VII, éd. 1992, n° 24 et s. et G. de LEVAL, « L'examen du fond des affaires par le juge des référés », *J. T.*, 1982, p. 423, n° 14.

(5) On entend par « transfert », l'opération par laquelle l'autorité gestionnaire d'un domaine met fin au droit d'utilisation d'un nom de domaine détenu par une personne afin d'attribuer simultanément ce droit d'utilisation à un tiers. À propos du rôle des autorités gestionnaires de domaines, voy. *supra*, n° 167. Sur la nature du droit d'utilisation d'un nom de domaine, voy. *infra*, n° 219.

(6) Toutefois en ce sens, voy. Civ. Liège (réf.), 28 nov. 2001, R.R. n° 01/705/C, *Juristenkrant*, 2002, n° 53, p. 12.

(7) *Rép. not.*, « Les référés » (P. MARCHAL), t. XIII, l. VII, éd. 1992, n° 81.

205. — L'action en cessation commerciale.

L'action en cessation présente, quant à elle, le double avantage de la rapidité (1) et de la solution au fond. De nombreux plaideurs ont ainsi invoqué la violation de l'article 93 de la loi sur les pratiques du commerce (devenu l'art. 95 de la LPMC), considérant que l'enregistrement abusif d'un nom de domaine constitue un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.

Le champ d'application de cette procédure est toutefois limité. En effet, le titulaire du nom de domaine devait, sous le régime de l'ancienne LPC du 14 juillet 1991, être un « vendeur » au sens de l'article 1^{er}, 6^o, de cette loi, ce qui rendait la solution inopérante face à un particulier. Avec l'adoption de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché (LPMC), la notion « d'entreprise » s'est substituée à celle de « vendeur », et élargit quelque peu le champ d'application *ratione personae* de la législation.

En outre, la grande plasticité de la notion d'acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale (pratiques honnêtes du marché) constitue parfois un inconvénient du point de vue de la prévisibilité des décisions du juge. Si la jurisprudence est à présent fermement établie dans le sens d'une contravention aux usages honnêtes (2), l'enregistrement abusif d'un nom de domaine avait néanmoins été jugé, dans un premier temps, conforme aux usages honnêtes en matière commerciale (3).

Enfin, les pouvoirs du juge des cessations sont strictement déterminés, ce qui signifie que l'action en cessation fondée sur l'article 95 de la L.P.M.C. (*infra*, n° 814 et s.) a pour seul objet de dresser un constat d'infraction et d'adresser au défendeur les injonctions positives ou négatives nécessaires pour y mettre fin (4). Le juge des cessations pourrait donc, dans ce cadre, ordonner au titulaire d'un nom de domaine de cesser d'utiliser celui-ci. Il ne pourrait, par contre, pas ordonner un transfert du nom de domaine, car cela excéderait ce qui est nécessaire à la cessation de l'infraction constatée (5).

206. — Conclusion : les limites du droit commun.

Les voies offertes par le droit commun n'apportent donc que des réponses parcellaires ou incertaines à la problématique de l'enregistrement abusif des noms de domaine. Raison pour laquelle d'autres types de solutions ont été envisagés.

B. Dispositions légales spécifiques

207. — L'exemple américain : l'*Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act*.

Le législateur américain a été le plus prompt à réagir. Le 29 novembre 1999, il a ainsi adopté l'*Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act*, qui modifie la législation fédérale en matière de marques (*Lanham Act* (6)). Cette législation spécifique à la lutte contre le cybersquatting apporte plusieurs innovations intéressantes, et notamment la possibilité de contourner l'exigence traditionnelle de l'utilisation commerciale de la marque par le contrefacteur. En vertu de cette loi, le

(1) Étant conduite « comme en référé ».

(2) Voy. Bruxelles, 1^{er} avril 1998, *J.L.M.B.*, 1998, p. 1588 et obs. E. WÉRY ; *Computerr.*, 1998, p. 176 ; *Ing.-cons.*, 1998, p. 270 ; *D.C.C.R.*, 1998, p. 157, note Y. JOMOUTON ; *Ann. prat. comm.*, 1998, p. 467 ; *R.D.C.*, 1998, p. 475 ; *D.I.T.*, 1999/4, p. 68, note A. CRUQUENAIRE ; *J.D.S.C.*, 2001, p. 56, note B. VOGLET. Dans le même sens, voy. not. Comm. Bruxelles (réf.), 15 sept. 1999, *Ann. prat. comm.*, 1999, p. 722, note B. DE NAYER ; Comm. Anvers (réf.), 7 janv. 1999, *Ann. prat. comm.*, 1999, p. 572.

(3) Comm. Bruxelles (réf.), 11 juin 1997, *Computerr.*, 1997/5, p. 230, note P. GOETHALS ; *Ann. prat. comm.*, 1997, p. 487 ; *R.D.C.*, 1997, p. 726. Sur les hésitations de la jurisprudence, voy. A. CRUQUENAIRE, « Les signes distinctifs », in *Droit de l'informatique et des technologies de l'information. Chronique de jurisprudence (1995-2001)*, coll. Les Dossiers du Journal des Tribunaux, n° 41, Bruxelles, Larcier, 2003, pp. 83-87, n°s 82 et s.

(4) J. van COMPERNOLLE, « La rançon d'un succès : le développement des procédures 'comme en référé'. Conclusions générales », in *Le développement des procédures comme en référé*, Actes du colloque organisé à Louvain-la-Neuve, le 17 déc. 1993, par le Centre interuniversitaire de droit judiciaire, Bruxelles, Bruylant, Kluwer, 1994, p. 211, n° 7.

(5) En ce sens, voy. Anvers, 25 janv. 2010, *I.R./D.I.*, 2010, p. 326 ; Comm. Audenarde (réf.), 23 sept. 1999, *Ann. prat. comm.*, 1999, p. 741. *Contra*, voy. cependant T. HEREMANS, *Domeinnamen : een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken*, coll. Bibliotheek Handelsrecht, n° 3, Gent, Larcier, 2003, pp. 177-179 (critiquant cette jurisprudence et prônant une approche plus pragmatique de l'étendue des compétences du juge des cessations en la matière).

(6) 15 U.S.C. § 1125 (d) — Insertion d'une nouvelle section 43, d.

titulaire de la marque peut solliciter la condamnation du *cybersquatter* au paiement de dommages et intérêts dont le montant est fixé de manière forfaitaire par la loi, indépendamment de l'ampleur du préjudice effectivement subi. En outre, si le titulaire du nom de domaine ne peut être identifié ou localisé, l'action peut être introduite directement contre le nom de domaine (action *in rem*) (1).

208. — La loi belge du 26 juin 2003 : une action en cessation spécifique.

Afin de faciliter la lutte contre le *cybersquatting*, le législateur belge a adopté la loi du 26 juin 2003 relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine (2). Cette loi met en place une nouvelle action en cessation, dont la portée mérite quelques éclaircissements (3).

Comme il le ferait dans le cadre d'une action en cessation commerciale, le président du tribunal (4) saisi de l'action fondée sur la loi du 26 juin 2003 constate l'existence d'un enregistrement abusif de nom de domaine et en ordonne la cessation (art. 4).

La loi innove en ce qu'elle permet en outre au président d'ordonner que le titulaire du nom de domaine concerné radie (ou fasse radier) ou transfère (ou fasse transférer) le nom de domaine à la personne que le demandeur désigne (art. 6). Il n'y a donc plus de discussion possible quant au pouvoir du juge des cessations d'ordonner un transfert de nom de domaine, dans la mesure où la loi l'autorise expressément.

Enfin, l'article 7 de la loi permet au président du tribunal d'ordonner la publication du jugement, par voie de presse ou de toute autre manière qu'il détermine (5), aux frais du titulaire du nom de domaine qui a succombé à l'action.

209. — a) Articulation avec les autres dispositifs légaux.

Cet outil de défense des droits de propriété intellectuelle se veut une arme supplémentaire, ce qui signifie qu'il n'est nullement exclusif des recours et moyens de droit commun (6).

Un recours basé sur la loi du 26 juin 2003 peut donc être introduit postérieurement à une action fondée sur d'autres dispositifs légaux (et inversement). L'autorité de la chose jugée n'y fait nullement obstacle, dans la mesure où les questions litigieuses (7) sont différentes (8).

210. — b) Un champ d'application limité.

Plusieurs éléments limitent ou tendent à limiter la portée de la loi du 26 juin 2003.

Ainsi, la loi ne s'applique qu'aux enregistrements de noms de domaine effectués dans le domaine < .be > ou aux enregistrements effectués par une personne ayant son domicile ou son établissement en Belgique (art. 4) (9). Lorsqu'une contestation porte sur un nom de domaine

(1) Sur la portée de cette loi, voy. A. CRUQUENAIRE, *op. cit.*, *J.T.*, 2001, pp. 148-149.

(2) *Mon. b.*, 9 sept. 2003, p. 45225.

(3) Pour une analyse détaillée, voy. A. CRUQUENAIRE, « La loi du 26 juin 2003 relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine : et la montagne accoucha d'une souris ... », *J.T.*, 2004, pp. 545-552.

(4) Il s'agira tantôt du président du tribunal de première instance, tantôt du président du tribunal de commerce, en fonction de la qualité des parties.

(5) Ce qui permet de solliciter la publication du jugement sur un site web.

(6) Projet de loi relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine, Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Chambre, sess. 2000-2001, n° 1069/001, p. 7.

(7) Dans le cas d'une action en cessation fondée sur l'art. 95 de la L.P.M.C., la question tranchée est la détermination du respect des pratiques honnêtes du marché, tandis qu'une action basée sur la loi du 26 juin 2003 porterait sur la question de l'existence d'un enregistrement abusif de nom de domaine tel que défini par cette loi.

(8) En ce sens, J. van COMPERNOLLE, « Considérations sur la nature et l'étendue de l'autorité de la chose jugée en matière civile », note sous Cass., 10 sept. 1981, *R.C.J.B.*, 1984, p. 252.

(9) Cette restriction au champ d'application de la loi a été introduite à la demande de la Commission européenne, qui l'estimait nécessaire afin de prévenir tout problème de compatibilité avec le principe de la libre prestation de services. À ce propos, voy. Projet de loi relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine – Amendements, *Doc. parl.*, Chambre, sess. 2002-2003, n° 1069/002, pp. 2-3 ; Rapport fait au nom de la commission des finances et des affaires économiques par M. de CLIPPELE, *Doc. parl.*, Sénat, sess. 2002-2003, n° 1519/2, p. 3. Voy. aussi Bruxelles, 9 juin 2010, *Ing.-cons.*, 2010, p. 283 ; Bruxelles, 4 mars 2010, *Ing.-cons.*, 2010, p. 95 ; *J.L.M.B.*, 2011, p. 751.

générique (< gom >, etc.) ou sur un nom de domaine enregistré dans un autre domaine national (< .fr >, < .nl >, etc.), il y a donc lieu de vérifier que son titulaire est bien domicilié ou établi en Belgique.

Par ailleurs, il convient de ne pas perdre de vue que le mécanisme de l'action en cessation relève du domaine de l'exception(1), ce qui doit inciter à adopter une interprétation stricte de son champ d'application(2), sauf volonté contraire du législateur(3). L'analyse des conditions d'application de l'action en cessation spécifique prévue par la loi du 26 juin 2003 doit dès lors être guidée par la prudence.

211. — c) Application dans le temps.

Ne contenant pas de disposition de droit transitoire, la loi du 26 juin 2003 est entrée en vigueur le dixième jour après sa publication au *Moniteur belge* (4). En vertu du principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles(5), elle ne devrait par conséquent pas pouvoir régir les enregistrements de noms de domaine antérieurs à cette date(6).

Par ailleurs, les enregistrements de noms de domaine sont toujours effectués pour une durée limitée, ce qui implique un renouvellement périodique des conventions y afférentes. Peut-on invoquer la loi dans le cas d'un enregistrement antérieur à l'entrée en vigueur de la loi qui serait renouvelé après cette date ? Les travaux préparatoires envisagent les situations où une personne « devient » titulaire d'un nom de domaine(7), alors que dans l'hypothèse d'un renouvellement de contrat, on se borne à reporter l'échéance du droit d'utilisation du titulaire du nom de domaine. Compte tenu du caractère dérogatoire au droit commun de la procédure mise en place par la loi du 26 juin 2003, il conviendrait donc d'écarter cette hypothèse de prolongation d'un enregistrement de nom de domaine de son champ d'application.

Une jurisprudence dominante est toutefois favorable à une application de la loi du 26 juin 2003 aux enregistrements antérieurs à la date de son entrée en vigueur, pour autant que leurs effets perdurent après cette date(8).

(1) En ce sens, voy. not. J.-Fr. van DROOGHENBROECK, « La nature et le régime de la compétence exercée 'comme en référé'. L'exemple de l'action en dommages et intérêts », *J.T.*, 1996, p. 555.

(2) L'interprétation de dispositions légales doit en effet être guidée par le souci d'assurer la cohérence du système juridique dans lequel s'intègre la loi interprétée. En ce sens, voy. J. GHESTIN, G. GOUBEUX et M. FABRE-MAGNAN, *Traité de droit civil — Introduction générale*, 4^e éd., Paris, L.G.D.J., 1994, pp. 438-439; H. BATIFFOL, « Questions de l'interprétation juridique », in *Arch. phil. dr.*, n° 17, Paris, Sirey, 1972, pp. 19-20; P. PESCATORE, *Introduction à la science du droit*, Luxembourg, Office des Imprimés de l'État, 1960, p. 343.

(3) P.A. CÔTÉ, *Interprétation des lois*, 2^e éd., Cowansville, éditions Yvon Blais, 1990, pp. 482-484; P. VANDER EYCKEN, *Méthode positive de l'interprétation juridique*, Bruxelles, Librairie Falk Fils, Paris, Félix Alcan Editeur, 1907, pp. 280 et 287 et s.

(4) Conformément à l'art. 4, al. 2, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, *Mon. b.*, 21 juin 1961.

(5) Selon l'art. 2 du C. civ., « la loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif ». À ce sujet, voy. égal. : DE PAGE, t. I, 3^e éd., n° 227; P. ROUBIER, *Le droit transitoire*, Paris, Dalloz, 1960, pp. 177 et s.

(6) *Contra*, voy. cependant Gand (7^e ch.), 9 févr. 2004, *I.R./D.I.*, 2004, p. 235; Comm. Anvers (réf.), 30 mars 2004, *I.R./D.I.*, 2004, p. 244 (considérant la loi comme applicable dans la mesure où les effets des enregistrements litigieux perduraient après son entrée en vigueur).

(7) Voy. Projet de loi relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine, Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Chambre, sess. 2000-2001, n° 1069/001, p. 4. Dans le même sens, Projet de loi relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine, Rapport fait au nom de la Commission des Finances et des Affaires économiques par M. de CLIPPELE, *Doc. parl.*, Sénat, sess. 2002-2003, n° 1519/2, p. 5 (visant les « pratiques illicites d'un demandeur de nom de domaine » — souligné par nous).

(8) En ce sens, voy. Bruxelles (9^e ch.), 9 juin 2010, *Ing.-cons.*, 2010, p. 283; Gand (7^e ch.), 9 févr. 2004, *I.R./D.I.*, 2004, p. 235; Comm. Anvers (réf.), 30 mars 2004, *I.R./D.I.*, 2004, p. 244; Comm. Bruxelles (réf.), 16 juin 2004, inédit, V.S. 4853/04; Comm. Courtrai (réf.), 10 mai 2004, R.G. 0100/04, *inédit*.

212. — d) Définition de l'enregistrement abusif.

Le législateur belge s'est inspiré des expériences menées sur le plan international. Ainsi, la notion d'enregistrement abusif est-elle circonscrite par des conditions(1) très proches de celles retenues dans les travaux de l'OMPI(2), que l'on peut considérer comme faisant référence en la matière(3).

Pour être considéré comme abusif au sens de la loi du 26 juin 2003, un enregistrement de nom de domaine doit présenter les caractéristiques suivantes :

- il doit être fait sans droit ni intérêt légitime(4) ;
- il doit être motivé par la volonté de nuire ou d'en tirer indûment profit ;
- il doit porter sur un nom de domaine identique, ou ressemblant au point de prêter à confusion, à un signe distinctif(5) appartenant à un tiers. Le demandeur doit démontrer être titulaire de droits sur le signe invoqué(6).

Ces exigences doivent être rencontrées au moment de l'enregistrement du nom de domaine(7). Cela signifie, par exemple, que l'enregistrement d'un nom de domaine justifié par un intérêt légitime qui disparaîtrait par la suite(8) ne pourra pas être considéré comme abusif au sens de la loi du 26 juin 2003(9).

La réunion de ces conditions doit assurer que seuls les enregistrements effectués de mauvaise foi tombent sous le coup de la loi(10).

(1) Selon l'art. 4, al. 2, de la loi du 26 juin 2003, « Est considéré comme un enregistrement abusif d'un nom de domaine, le fait de faire enregistrer, par une instance agréée officiellement à cet effet, par le truchement ou non d'un intermédiaire, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d'origine, à un nom commercial, à une œuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d'une association, à un nom patronymique ou à un nom d'entité géographique appartenant à autrui ».

(2) Voy. le rapport de l'OMPI cité *supra*, n° 185.

(3) Projet de loi relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine, Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Chambre, sess. 2000-2001, n° 1069/001, p. 6. Pour un aperçu comparatif mettant en lumière les nuances entre les solutions retenues au niveau de la procédure UDRP, de la procédure CEPANI et de la jurisprudence fondée sur la loi du 26 juin 2003, voy. B. DOQUIR, « Chronique de jurisprudence : Le contentieux des noms de domaine », *J.T.*, 2007, pp. 61 et s.

(4) La charge de la preuve pèse sur le plaignant même s'il s'agit d'un fait négatif, voy. Cass., 26 nov. 2010, *Pas.*, 2010, p. 3022, n° 696 ; *Larcier Cass.*, 2011, p. 66, n° 258, somm. (jugant que si l'on ne doit pas exiger la même rigueur dans la preuve d'un fait négatif, cela ne permet pas pour autant d'en dispenser purement et simplement le demandeur qui se serait borné à rendre plausible le fait négatif allégué).

(5) Il est intéressant d'observer à cet égard que la liste énoncée à l'art. 4 de la loi n'est pas limitative, ainsi que l'indique l'utilisation de l'adverbe « notamment ». La loi présente donc l'intérêt particulier d'offrir une même procédure en cessation pour un large éventail de signes — en ce compris les noms patronymiques — qui sont traditionnellement protégés par des moyens juridiques différents.

(6) Voy. ainsi Bruxelles (9^e ch.), 9 juin 2010, *Ing.-cons.*, 2010, p. 283 (considérant que l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone ne démontre pas avoir un droit exclusif sur le signe « avocat » en dépit du fait que la loi l'institue comme le gardien de l'usage du titre légalement protégé d'avocat, car le terme avocat est un terme générique qui ne pourrait être assimilé à un signe distinctif).

(7) En ce sens, voy. Bruxelles, 9 juin 2010, *Ing.-cons.*, 2010, p. 283 ; Anvers, 25 janv. 2010, *I.R./D.I.*, 2010, p. 326 ; *RABG*, 2011, p. 50.

(8) Tel pourrait être le cas d'un distributeur de produits d'une marque qui avait reçu l'autorisation de créer un site web dont l'adresse comprendrait la marque concernée, mais dont le contrat de distribution prend fin par la suite. Au moment de l'enregistrement du nom de domaine, l'intérêt légitime était indiscutablement présent.

(9) Ce qui n'empêche nullement de contester l'utilisation du nom de domaine litigieux sur la base d'autres dispositions légales (L.P.M.C., art. 95, p. ex.). Sur l'articulation de la loi du 26 juin 2003 avec les autres dispositifs légaux, voy. *supra*, n° 209.

(10) Projet de loi relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine, Rapport fait au nom de la Commission des Finances et des Affaires économiques par M. de CLIPPELE, *Doc. parl.*, Sénat, sess. 2002-2003, n° 1519/2, p. 3.

Enfin, précisons que dans l'hypothèse où il serait fait usage de cette procédure spécifique dans le cadre de la contestation d'un enregistrement d'un nom de domaine « .eu » par un résident belge, il conviendra d'appliquer la définition de l'enregistrement abusif contenue à l'article 21 du Règlement 874/2004 qui définit les principes applicables dans le cadre de l'enregistrement des noms de domaine « .eu » (1).

- ◇ La Cour de Justice a apporté une précision intéressante à cet égard, en confirmant que l'énumération de cas de mauvaise foi contenue à l'article 21 précité est purement exemplative et qu'il convient donc pour le juge national de prendre en compte tous les éléments propres à chaque cas pour déterminer l'éventuelle mauvaise foi (C.J.U.E., 3 juin 2010, *Internetportal und Marketing*, C-569/08, *J.D.E.*, 2010, p. 251).

213. — e) La liberté d'expression comme défense préalable.

L'enregistrement d'un nom de domaine motivé par la volonté d'exercer sa liberté d'expression ne peut être considéré comme abusif au sens de la loi du 26 juin 2003.

En cas d'exercice légitime de la liberté d'expression (2), la conclusion s'impose en vertu des conditions énoncées à l'article 4 de la loi (*supra*, n° 212), et en particulier de l'exigence relative à l'absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine. Si ce dernier entend exercer de manière légitime sa liberté d'expression par l'utilisation du nom de domaine, il peut incontestablement invoquer un intérêt légitime. La légitimité de l'usage de la liberté d'expression devra être établie par référence notamment au contenu du site web lié au nom de domaine litigieux.

Le législateur est toutefois allé plus loin dans la protection de la liberté d'expression. L'article 11 de la loi du 26 juin 2003 stipule en effet que « les litiges découlant du droit à la liberté d'expression ne relèvent pas du champ d'application de la présente loi ». Afin de conférer un effet utile à cette disposition, il convient de lui reconnaître une portée dépassant celle des conditions énumérées à l'article 4, alinéa 2, de la loi (3). Il convient donc d'y voir une défense préalable susceptible d'être invoquée par le titulaire du nom de domaine. En d'autres termes, l'action devra être déclarée non fondée si ce dernier démontre que le litige met en jeu sa liberté d'expression, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé de cet exercice de la liberté d'expression.

L'article 11 de la loi offre donc au titulaire du nom de domaine un moyen de défense au fond qui est préalable à l'examen des conditions déterminant l'existence d'un enregistrement abusif de nom de domaine.

C. Procédures extrajudiciaires de règlement des litiges

214. — La nécessité de créer ce type d'outil.

Des difficultés pratiques étaient rencontrées dans le cadre des procédures judiciaires, parmi lesquelles : lenteur, exécution forcée des décisions par une autorité gestionnaire de domaine établie aux États-Unis, incertitudes par rapport à certains régimes juridiques (applicabilité de l'action en cessation commerciale à l'encontre d'un *cybersquatter* qui est un particulier) ...

Dans ce contexte, les titulaires de droits de propriété intellectuelle ont réclamé de nouveaux outils de règlement des litiges afférents à l'enregistrement abusif de noms de domaine.

(1) Rêgl. 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau < .eu > et les principes applicables en matière d'enregistrement, *J.O.U.E.*, L 162 du 30 avril 2004, p. 40.

(2) À propos des limites du droit des marques par rapport à l'exercice de la liberté d'expression, voy. M.-C. JANSSENS, « Protection de la marque et liberté d'expression. À la recherche d'un équilibre délicat », in *La protection des marques sur Internet*, n° 28, coll. Cahiers du CRID, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 75-132.

(3) En ce sens, voy. la déclaration du Ministre lors des travaux parlementaires : Projet de loi relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine, Rapport fait au nom de la Commission de l'Économie, de la Politique scientifique, de l'Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture par M. DEHU, Discussion des articles, *Doc. parl.*, Chambre, sess. 2002-2003, n° 1069/005, p. 15.

215. — Une efficacité remarquable.

Des procédures extrajudiciaires de résolution des conflits ont été mises en place à différents niveaux. L'ICANN a initié le mouvement en ce qui concerne les noms de domaine génériques (1). Plusieurs autorités gestionnaires de domaines nationaux ont emboîté le pas, à l'instar de DNS-BE (*supra*, n° 183). Ces procédures permettent d'obtenir une décision et son exécution forcée dans un délai de moins de deux mois.

L'analyse des règles de fonctionnement de ces mécanismes permet d'en comprendre le succès, mais aussi d'en préciser la portée (*infra*, n° 913 et s.)

D. Contrôles d'antériorités, la solution idéale ?

216. — Le précédent belge.

Tous les domaines n'ont pas toujours été régis par des règles aussi permissives que celles en vigueur actuellement. Le domaine belge (< .be >) était à son origine très restrictif. Seuls les noms de domaine correspondant à la raison sociale du demandeur ou à un nom commercial ou une marque lui appartenant étaient susceptibles de faire l'objet d'un enregistrement (2). Le demandeur devait en outre être établi en Belgique (3).

217. — Le refus de contracter.

Si une politique d'enregistrement restrictive permet de prévenir un certain nombre de litiges entre détenteurs de noms de domaine et tiers titulaires de droits de propriété intellectuelle, cette voie ne constitue pas une solution miracle. Elle peut en effet être à l'origine de différends entre l'autorité gestionnaire du domaine concerné et les demandeurs de noms de domaine éconduits (4).

DNS-BE a ainsi fait l'objet de plusieurs condamnations pour abus de position dominante, dans la mesure où elle n'appliquait pas les mêmes conditions d'enregistrement à des situations équivalentes (5). Ce n'est donc pas tant la définition de règles plus ou moins restrictives qui est en cause que leur application discriminatoire (6).

218. — Le domaine < .eu >.

La création d'un nouveau domaine de type générique propre à l'Union européenne (< .eu >) a été l'occasion de reconsidérer les politiques d'enregistrement très libérales qui sont généralement appliquées en la matière.

Pour d'évidentes raisons pratiques, le principe du « premier arrivé, premier servi » demeure la règle de base pour l'attribution des noms de domaine (7). Le législateur européen a toutefois tenté d'en atténuer quelque peu les effets pervers.

Le Règlement (CE) n° 733/2002 sur la mise en œuvre du domaine < .eu > consacre ainsi le principe d'une politique d'enregistrement progressive destinée à « garantir, de manière appropriée et

(1) Sur la notion de domaine générique et sur l'ICANN, voy. *supra*, n° 182.

(2) À ce propos, voy. A. CRUQUENAIRE, « Réforme du DNS : les perspectives belges dans le contexte international », *Rev. Ubiquité*, n° 2, mai 1999, pp. 103-111.

(3) T. HEREMANS, *Domeinnamen : een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken*, op. cit., p. 20.

(4) Voy., p. ex., Bruxelles, 22 oct. 2011, *Ing.-cons.*, 2011, p. 397.

(5) Voy. not. Comm. Bruxelles (réf.), 8 nov. 2000, *J.T.*, 2001, p. 507, obs. A. CRUQUENAIRE.

(6) En ce sens, voy. Bruxelles, 30 oct. 2002, *Ann. prat. comm.*, 2002, p. 509 ; *Computerr.*, 2003, p. 143, note C. DE PRETER ; T. HEREMANS, *Domeinnamen : een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken*, op. cit., pp. 21-22, n° 45 (soulignant que le refus d'enregistrer des termes génériques peut se justifier par le souci d'éviter les risques de confusion et d'empêcher que certains opérateurs acquièrent un avantage économique déloyal au détriment de leurs concurrents).

(7) Règl. (CE) n° 874/2004 de la Commission, du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau < .eu > et les principes applicables en matière d'enregistrement, *J.O.U.E.*, L 162 du 30 avril 2004, p. 40 (art. 2, al. 2).

temporaire, aux titulaires de droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire et aux organismes publics des possibilités d'enregistrer leurs noms » (1). En outre, afin de prévenir certains types de manœuvres spéculatives, les États membres ont été invités à communiquer une liste « de noms largement reconnus concernant les concepts géographiques et/ou géopolitiques qui ont une incidence sur leur organisation politique ou territoriale » (Règl. n° 733/2002, art. 5, § 2), dont le gestionnaire du domaine a dû tenir compte lorsqu'il a élaboré sa politique d'enregistrement.

Avant que l'enregistrement dans le domaine < .eu > ne soit ouvert au public, les titulaires de droits antérieurs ainsi que les organismes publics ont donc pu demander l'enregistrement de noms de domaine correspondant à leurs signes distinctifs (Règl. (CE) n° 874/2004, art. 10, § 1). La réservation ne peut porter que sur le nom tel qu'il est mentionné dans la documentation attestant de l'existence de ce droit (Règl. (CE) n° 874/2004, art. 10, § 2) (2). Seule l'attribution du nom de domaine le plus important — car le plus facilement déductible pour les internautes — est par conséquent protégée. Le procédé ne permet dès lors pas de prévenir les litiges relatifs à des variantes de ce nom (3), mais cette limite est logique compte tenu, d'une part, de l'impossibilité matérielle de viser toutes les variantes imaginables et, d'autre part, du risque d'abus inhérent à une telle extension de ce procédé de réservation (4). Après confirmation des droits antérieurs par un agent de validation, le nom de domaine est enregistré au bénéfice du demandeur ayant introduit le premier une demande de réservation (Règl. (CE) n° 874/2004, art. 14). Le mécanisme ne permet donc pas de prévenir les différends entre parties disposant de droits antérieurs concurrents.

Certains gestionnaires de domaines nationaux procèdent à des contrôles par rapport à des exigences spécifiques qu'ils posent pour l'enregistrement de noms au sein du domaine dont ils sont responsables. Ainsi, l'AFNIC impose-t-elle des conditions censées garantir un lien particulier avec le sol français pour l'enregistrement de noms de domaine < .fr > (5).

SECTION III

Protection du nom de domaine

§ 1. — *Le nom de domaine envisagé comme une antériorité*

A. Quelle est la nature du droit sur un nom de domaine ?

219. — Un droit personnel.

Le titulaire d'un nom de domaine ne peut utiliser celui-ci qu'en vertu d'un contrat conclu entre lui et le gestionnaire du domaine concerné. Il s'agit donc d'un droit d'utilisation personnel, de nature contractuelle (6). Généralement, ce droit est cessible, selon des modalités pouvant varier d'un domaine à l'autre (7).

(1) Règl. (CE) n° 733/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 22 avril 2002, concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau < .eu >, *J.O.C.E.*, L 113 du 30 avril 2002 (art. 5, § 1, c).

(2) Il est également intéressant d'observer que les droits antérieurs sont en quelque sorte hiérarchisés, car la période de réservation est divisée en deux phases, dont la première est seulement ouverte aux titulaires de marques, ainsi qu'aux organismes publics par rapport à leur dénomination et au nom du territoire dont ils assurent l'administration (Règl. (CE) n° 874/2004, art. 12, § 2).

(3) Si le nom « Tractebel » pourrait faire l'objet d'une réservation préalable, rien n'empêche un spéculateur d'enregistrer le nom de domaine < tractebel-belgium.eu >, p. ex.

(4) Il serait ainsi excessif d'empêcher les clients d'une société d'utiliser une variante du nom de cette société dans un nom de domaine afin de dénoncer les abus de cette société. En ce sens, voy. trib. gde inst. Paris, 4 juillet 2001, *Rev. Ubiquité*, n° 11, p. 97, note B. MICHAUX et A. PIRET, conf. par Paris, 30 avril 2003, *Rev. Ubiquité*, n° 17, déc. 2003, p. 81, note J. VERBEEK et A. WYBO (à propos de l'usage du nom de domaine < jeboycottedanone.com > par des syndicats afin d'appeler au boycott des produits de la marque en représailles au licenciement collectif opéré au sein de la branche française du groupe Danone).

(5) Voy. <http://www.afnic.fr>.

(6) En ce sens, voy. C. MANARA, *Le droit des noms de domaines*, coll. IRPI, n° 39, Paris, Lexis Nexis, 2012, pp. 196 et s.; T. HEREMANS, *Domeinnamen : een juridische analyse van een nieuw onderscheidingssteken*, op. cit., pp. 30-31.

(7) *Ibidem*, pp. 32-34.

La Cour européenne des droits de l'Homme a quant à elle considéré que le droit sur un nom de domaine constitue, en raison de sa valeur économique, une forme de propriété au sens de l'article 1^{er} du Premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'Homme(1).

220. — Vers une extension par analogie du régime des signes distinctifs ?

Le nom de domaine est souvent utilisé afin de distinguer des produits ou services, ou afin d'identifier une activité commerciale. Il convient toutefois de se montrer extrêmement prudent quant à une extension par analogie des régimes de protection applicables aux signes distinctifs.

Le nom de domaine ne pourra en tout cas jamais prétendre au statut de marque, compte tenu de l'exigence préalable du dépôt auprès de l'autorité compétente.

La situation est différente en ce qui concerne le nom commercial, pour un double motif. D'une part, la protection du nom commercial n'est subordonnée à aucune formalité du type d'un dépôt. D'autre part, le nom commercial est protégé par le droit commun et non par un régime spécifique. Il est donc plus aisément concevable d'étendre ce régime de protection (et ses limites) au nom de domaine lorsque celui-ci remplit une fonction analogue à celle d'un nom commercial.

221. — La nécessaire application du droit commun.

En l'absence de règles particulières, le nom de domaine est protégé, vis-à-vis des tiers, par le droit commun. En pratique, le titulaire du nom de domaine peut se fonder principalement sur le droit de la responsabilité civile extracontractuelle ou sur la réglementation en matière de pratiques du commerce, en fonction de la qualité du défendeur.

Lorsque le défendeur et/ou le titulaire du nom de domaine n'est pas une entreprise(2), il convient de démontrer que l'usage d'un signe identique ou similaire au nom de domaine constitue une faute, au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Lorsque le litige oppose des entreprises au sens de la L.P.M.C., le titulaire du nom de domaine doit établir la contrariété à la norme des pratiques honnêtes du marché (L.P.M.C., art. 95) qui a remplacé la norme des usages honnêtes en matière commerciale (anc. LPC, art. 94/3)(3).

B. Nom de domaine antérieur à un signe distinctif

222. — Position de la question.

Il convient de préciser que l'antériorité ici envisagée ne peut être constituée que par le nom de domaine lui-même, à l'exclusion de tout autre signe distinctif. Si le signe composant le nom de domaine fait également l'objet d'un droit de propriété intellectuelle, c'est en vertu de ce droit que la situation devra être considérée et non plus en fonction du nom de domaine directement.

223. — L'antériorité par rapport à une marque.

L'existence d'un nom de domaine peut-elle suffire pour empêcher toute autre personne que son titulaire de déposer une marque identique ou similaire ?

La validité d'une marque est conditionnée par la disponibilité du signe au moment de son dépôt(4). Il semble difficile d'invoquer au titre d'antériorité un simple droit d'usage d'un nom de domaine. Le respect des droits des tiers a pour objectif d'éviter qu'une personne ne s'approprie un signe utilisé par autrui.

(1) A ce propos, voy. C.E.D.H., 18 sept. 2007, *I.R./D.I.*, 2008, p. 306, note C. MORLIÈRE.

(2) Telle que définie à l'art. 2, 1^o, de la L.P.M.C. (« toute personne physique ou toute personne morale poursuivant de manière durable un but économique (...) »).

(3) La jurisprudence et la doctrine ayant précisé les contours de la notion d'usages honnêtes en matière commerciale peuvent toujours être invoquées, l'intention du législateur n'ayant nullement été de faire table rase. En ce sens, voy. E. BALATE et M. GOUVERNEUR, « La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur : premiers éléments et analyse », *D.C.C.R.*, 2010/3, p. 75.

(4) En ce sens, A. BRAUN, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, nos 133 et s.

Le simple enregistrement d'un nom de domaine ne devrait dès lors pas suffire pour constituer une utilisation susceptible de faire obstacle à un dépôt de marque. En outre, d'un point de vue pratique, on ne peut raisonnablement exiger d'un demandeur d'enregistrement d'une marque qu'il vérifie l'éventuelle existence d'un nom de domaine identique ou similaire dans tous les domaines possibles.

La situation pourrait toutefois être différente lorsqu'un nom de domaine a fait l'objet d'une utilisation en lien avec un site web. Dans ce cas, si le titulaire du nom de domaine établit que le demandeur de marque avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'usage qui était fait du signe litigieux dans un nom de domaine, celui-ci devrait pouvoir constituer une antériorité faisant obstacle à un dépôt de marque valide. Plus le nom de domaine aura acquis une renommée importante, plus il sera aisé pour son titulaire d'en assurer une protection passive par l'opposition au dépôt du signe au titre de marque par un tiers. Dans cette hypothèse, on ajoutera que c'est davantage le signe distinctif distinguant les activités (en ligne notamment) du titulaire du nom de domaine (nom commercial) qui constituera une antériorité par rapport à l'enregistrement d'une marque.

224. — L'antériorité par rapport à un nom commercial.

L'utilisation antérieure d'un nom de domaine devrait pareillement autoriser son titulaire à s'opposer à l'usage d'un nom commercial susceptible de prêter à confusion (1).

La protection passive du nom de domaine suppose en effet l'établissement d'une faute ou d'une contravention aux usages honnêtes en matière commerciale, ce qui ne semble pas évident en l'absence de risque de confusion entre le nom de domaine et le nom commercial. Il convient à cet égard de comparer les activités du tiers avec le contenu du site web lié au nom de domaine litigieux.

C. Nom de domaine antérieur à un autre nom de domaine

225. — L'application du droit commun.

Compte tenu de la nature des droits y afférents, c'est dans le droit commun qu'il convient de trouver la solution aux situations de concurrence entre deux noms de domaine.

L'utilisation d'un nom de domaine peut, le cas échéant, fonder une action en responsabilité. La faute du titulaire du nom de domaine postérieur doit être établie, au regard notamment de la notoriété du nom de domaine antérieur et des contenus respectifs des sites web concernés (2).

226. — Le recours à la loi du 26 juin 2003.

Dans la mesure où la loi relative à l'enregistrement abusif de noms de domaine ne limite pas les types de signes distinctifs protégés (*supra*, n° 191 et s.), il est possible de fonder une action en cessation sur la circonstance qu'un enregistrement de nom de domaine enfreint les droits afférents à un autre nom de domaine. Tel pourrait être le cas d'un nom de domaine ayant acquis une certaine notoriété et dont un concurrent enregistrerait une variante afin de tenter de détourner une partie de la clientèle.

§ 2. — Le nom de domaine protégé par le droit des signes distinctifs

227. — L'opportunité d'une protection complémentaire.

La base contractuelle fondant le droit d'usage d'un nom de domaine ne constitue pas une assise suffisante lorsque l'on envisage de développer une activité en ligne. La protection offerte par le droit commun est en effet relativement aléatoire, dans la mesure où elle requiert la démonstration

(1) Sur l'exigence de disponibilité du signe utilisé en tant que nom commercial, voy. Th. van INNIS, *Les signes distinctifs*, Bruxelles, Larcier, 1997, p. 35 — *supra*, n° 99.

(2) T. HEREMANS, *Domeinnamen : een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken*, op. cit., p. 172.

d'une faute ou d'un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. Il est donc prudent de consolider cette protection par le dépôt d'une marque(1).

228. — Les limites de la protection du nom de domaine.

Une fois la marque déposée, le régime de protection du droit des marques (*supra*, n^{os} 75 et s.) s'appliquera au nom de domaine. La protection n'a cependant pas pour objet l'ensemble du nom de domaine, mais seulement ses éléments distinctifs(2). Ainsi, ne sont pas pris en compte lorsqu'il s'agit d'apprécier la ressemblance entre la marque composée du nom de domaine et un autre signe : le préfixe < *http://* >(3) et le suffixe indicatif du domaine dans lequel est enregistré le signe.

- ◇ Par ex., dans le nom de domaine < masociété.be >, l'élément < .be > n'est pas considéré comme distinctif, ce qui implique qu'un nom de domaine < masociété.fr > peut être considéré comme identique.

(1) La protection en tant que nom commercial ne requiert l'accomplissement d'aucune formalité, mais ne présente pas une grande utilité, dans la mesure où le nom commercial est protégé par le droit commun. Tout au plus, la preuve d'une faute ou d'un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale sera-t-elle facilitée par la possibilité de se référer à la jurisprudence relative à la protection du nom commercial.

(2) En ce sens, voy. T. HEREMANS, *Domeinnamen : een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken*, *op. cit.*, p. 152 et A. CRUQUENAIRE, « Internet : la problématique des noms de domaine », *Ing.-cons.*, 1997, p. 233.

(3) Élément propre au langage informatique de l'Internet.